

Mateusz RYMUZA*

WYBRANE ZAGADNIENIA OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO W PRAWIE POLSKIM

SELECTED ASPECTS OF TRADEMARK PROTECTION IN POLISH LAW

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z ochroną znaku towarowego, na czele z problematyką prawa ochronnego na znak towarowy oraz roszczeń wynikających z jego naruszenia. Rozważono naturę i treść prawa ochronnego na znak towarowy w polskim ustawodawstwie. Dalej została przeprowadzona analiza naruszeń prawa ochronnego ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących uprawnionemu z tej racji roszczeń. Przemyslenia w tym zakresie uzupełniono wnioskami prawnoporównawczymi, odnoszącymi się do orzecznictwa polskiego. Rozważania oparto przy tym przede wszystkim na regulacji zawartej w ustawie Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Z uwagi na rozmiar i charakter pracy, pominięto w zasadzie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., które są fundamentem tzw. uzupełniającej ochrony znaków towarowych. Ponadto uwagę skupiono przede wszystkim na zagadnieniach materialnoprawnych, raczej nie wchodząc w tematykę prawoprosesową.

Słowa kluczowe: znak towarowy, prawo własności przemysłowej, prawo ochronne, roszczenia.

Received: 06.2016

Abstract. In this study I present the main issues related to the protection of the trademark, with the main focus on the problems of the right of protection for a trademark and the claims resulting from its infringement. I consider the nature and content of the right of protection for a trademark in the Polish legislation. Further analysis was carried to stress out the violations of the right of protection with special emphasis entitled to the holder of this reason claims. The reflections have been supplemented with comparative law conclusions, relating to Polish law. Considerations were based primarily upon the regulation contained in the Act of Industrial Property Law of 30 June 2000. Due to the size and nature of the work, the principle of the provisions of the Law on Unfair Competition of 16 April 1993., which are the foundation of the so-called supplementary protection of trademarks are not included. In addition, attention was paid mainly to substantive issues, rather than not going into the subject of the law-processing.

Key words: trademark, industrial property law, protection right, claims.

Accepted 09.2016

* Uniwersytet w Białymstoku

WPROWADZENIE

Powszechnym elementem we współczesnym obrocie gospodarczym stał się znak towarowy. Nie ulega wątpliwości zwłaszcza doniosła rola znaku towarowego jako środka przyciągającego nabywców i pobudzającego popyt. Stanowi on istotne narzędzie konkurencji gospodarczej, środkiem w zorientowanym na ułatwienie wejścia na rynek i pozyskaniu licznych odbiorców towarów i usług. Należy zauważyć, że uregulowania prawne w tym zakresie dają wyraz przekonaniu, że określone rozwiązania prawne mogą służyć jako ważny instrument w kreowaniu polityki ekonomicznej, w tym szczególnie ochrony inwestycji i wspieraniu innowacyjnych rozwiązań.

Przedmiotem niniejszej pracy będzie próba przedstawienia problematyki ochrony znaku towarowego w Polsce, na czele z problematyką prawa ochronnego na znak towarowy oraz roszczeń z tytułu naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy w prawie polskim na tle istniejących uregulowań prawnych z uwzględnieniem w niezbędnym zakresie dorobku orzecznictwa i doktryny. Niewątpliwie zagadnienia związane ze znakami towarowymi nabierają coraz większego znaczenia. Rosnąca pozycja znaków towarowych i praw ochronnych na podstawie ich rejestracji zachęca do podjęcia rozważań na temat roszczeń związanych z naruszaniem prawa ochronnego na znak towarowy w tle dokonywanej harmonizacji polskiego ustawodawstwa z prawem międzynarodowym. Podjęcie przedstawionej tematyki uzasadnione jest nie tylko ze względu na wysoką doniosłość praktyczną i atrakcyjność teoretyczną, ale również z uwagi na znaczący walor społeczny, ponieważ dotyczy ważnych interesów stron, zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów jako podstawowych uczestników obrotu gospodarczego. Pojawienie się między nimi konfliktów często w konsekwencji rodzi sprawy o naruszenie praw ochronnych na znak towarowy, co implikuje problem wyważania interesów stron, ponieważ jego skutkiem jest przyznanie jednej ze stron konfliktu przyznanie w okolicznościach danej sprawy przewagi. Powoduje to wiele trudności w sferze stosowania prawa i stanowi tym samym spore wyzwanie dla judykatury. W związku ze współczesną dynamiką życia i procesów globalizacji, należy zauważyć, iż przybliżenie tematu roszczeń wynikających z prawa ochronnego na znak towarowy jest nie tylko interesujące, lecz także okazuje się niezwykle wartościowe dla rozwoju dalszej współpracy

i rozwoju obrotu gospodarczego, także na poziomie międzynarodowym. Mimo to w literaturze wciąż mało jest opracowań poświęconych zagadnieniu roszczeń wynikających z naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy, który powoduje przecież tak wiele problemów na gruncie praktyki prawnej.

CHARAKTER PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Rozważania należy zacząć od krótkiego przybliżenia pojęcia znaku towarowego jako przedmiotu prawa ochronnego. zgodnie z art. 120 p.w.p. [Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.] znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Trzeba wskazać, że znak towarowy zlicza się do dóbr niematerialnych - a pośród nich do typu oznaczeń odróżniających się, wydzielonych ze względu na funkcję oznaczenia pochodzenia towaru. Znak pojmowany jest jako ucieleśnienie wyobrażeń klientów o związkach między danym towarem i oznaczeniem [Promińska 1999, 42]. W literaturze polskiej uznaje się, że znak towarowy stanowi odbite w świadomości odbiorcy połączenie oznaczenia i towaru, który zawiera ogół informacji oraz wyobrażeń o towarze [Skubisz 1997, 15 i n.]. Umieszczenie znaku na towarze powoduje ich integralność oraz umożliwia pełnienie przez znak określonych funkcji. Podkreślenia wymaga, że znak nie jest dobrem niematerialnym o charakterze intelektualnym [Włodarczyk 2001, 38-39]. Wybór oznaczenia przez przedsiębiorcę pewnego symbolu do pełnienia roli identyfikującej jego produktu nie jest aktem twórczym, lecz ma wymiar jedynie funkcjonalny. Chociaż niekiedy forma przedstawienia znaku może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie oznacza to jednakże, że charakter stworzonego utworu przedkłada się na znak towarowy w postaci dobra intelektualnego. Rozumiany w ten sposób znak towarowy jest wartością majątkową, która wyraża się w korzyściach wynikających z uczestniczenia znaku w obrocie.

Na znak towarowy udzielane jest prawa ochronne, które jest wyłącznym i bezwzględny prawem podmiotowym o czasowej i terytorialnej skuteczności, poddany zasadzie specjalizacji, zgodnie z którą ochrona określonego znaku towarowego jest dana jedynie tym produktom lub usługom, dla których został znak zarejestrowany. Skutkiem uzyskania prawa ochronnego na

znak towarowy jest możliwość wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski [Szewc 2013, 100], co zgodnie jest z art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Przedmiotowe prawo przysługuje uprawnionemu, czyli podmiotowi na rzecz którego zarejestrowana znak, a także ten kto z jego woli lub mocy ustawy jest także władny do jego używania. Znaczenie pojęcia „używania” nie posiada legalnej definicji w ustawie. Prawa uprawnionego z wyłącznego używania znaku zostały wymienione w sposób przykładowy w art. 154 p.w.p. i tak używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. Zgodnie z orzeczeniem SN każda z postaci używania znaku towarowego dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04.]. Zagadnienie używania jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że nieużywanie znaku towarowego prowadzi do jego wygaśnięcia. Niewątpliwie w celu uniknięcia zarzutu nieużywania, stosowanie zarejestrowanego znaku winno być nie tylko rzeczywiste, ale także niedwuznaczne, zgodne z zasadą specjalizacji i wykonywane na terytorium Polski [Promińska 1999, 71 i n.].

Godny uwagi jest fakt, że prawo ochronne jako prawo bezwzględne posiada charakter zakazowy [Skubisz 1997, 76]. Nie pozwala osobom trzecim ingerować w zakres określonej prawnie wyłączności. Zatem na sferę przyznanych uprawnionemu uprawnień składają się elementy pozytywne (uprawnienie do korzystania i czerpania korzyści ze znaku towarowego) oraz negatywne (w postaci roszczeń zakazowych przyznanych wobec osób trzecich, które spełniają przesłanki naruszenia wymienione w art. 296 ust. 2

p.w.p.) prawa ochronnego. Zakres podmiotowy, wobec którego prawo jest skuteczne, określa funkcja pełniona przez znak towarowy, co jest konsekwencją zasady specjalizacji. Prawo ochronne na znak towarowy obowiązuje w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy art. 153 ust. 2 p.w.p. czas jego trwania wynosi 10 lat od zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, przy czym na wniosek uprawnionego może być przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy.

Nie budzi wątpliwości, pomimo iż jedynie uprawnionemu przysługuje uprawnienie do wykorzystywania znaku (tzw. wyłączność prawa), skąd wypływa jego uprzywilejowana pozycja względem innych uczestników obrotu nie są niczym nieograniczone. Albowiem zgodnie z art. 156 p.w.p. uprawniony nie może osobom trzecim zakazać używania w obrocie: ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo; 2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; 3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy. Niemniej jednak wszystkie wymienione przypadki winny być usprawiedliwione potrzebami używającego, a także nabywców. Jednocześnie powinny pozostawać w zgodzie z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu i usługach.

Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo majątkowe i zbywalne (art. 162 ust. 1 p.w.p.) stanowi składnik mienia (art. 44 k.c.) [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny]. Niewątpliwie na podstawie art. 55¹ pkt 5 k.c., podobnie jak inne prawa własności przemysłowej, częścią składowa przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym. Majątkowy charakter prawa ochronnego na znak towarowy nie budzi obecnie żadnych wątpliwości. Za takim stanowiskiem przemawia obok zbywalności okoliczność, że podstawowa funkcja znaku towarowego odnosi się bezpośrednio do odróżniania towarów z uwagi na kryterium ich pochodzenia, nie zaś ze względu na indywidualizację osoby uprawnionego. Z powyższego wynika, że funkcja ta służy

bezpośrednio realizacji interesów majątkowych uprawnionego [Kostański, Żelechowski 2014, 341].

NARUSZENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Problematyka naruszenia prawa ochronnego jest jedną z najważniejszych i najszerszej komentowanych zagadnień z zakresu prawa znaków towarowych. Podstawowym przepisem regulującym problem naruszania prawa ochronnego jest art. 296 p.w.p., który wdraża w polskim ustawodawstwie art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r.]. Niewątpliwie nie do przecenienia jest znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu dla wykładni tejże dyrektywy, a także wdrażających ją w życie przepisów krajowych. Treść oraz struktura przywołanych wyżej przepisów pozwalają sformułować ogólne przesłanki naruszenia prawa ochronnego, które stanowiąc będą niezbędny warunek do każdej z szczegółowych postaci naruszeń uregulowanych w omawianych przepisach. W ten sposób do tej grupy przesłanek zaliczyć należy: używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym, używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów i usług, używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego, a także bezprawność używania oznaczenia [Kostański, Żelechowski 2014, 353-354]. Obecnie obowiązujące uregulowanie wyróżnia trzy rodzaje naruszenia prawa ochronnego.

Pierwszy typ stanowi naruszenie dotyczące użycia znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego odnośnie do towarów identycznych (tzw. podwójna identyczność – art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w. p. wdrażający art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95). Powyższe działanie nieuprawnionego stanowi naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia towaru, często również nazywane reprodukcją. Reprodukacja jest to wierne odwzorowanie znaku pierwotnego i używanie go dla takich samych towarów, jak zostało wskazane w rejestrze. W rozpatrywanym przypadku o naruszeniu prawa do znaku towarowego decyduje tylko bezprawność używania znaku. Nie jest wymagane tu udowodnienia ryzyka pomyłki, albowiem nie tylko jej ryzyko, ale także wystąpienie jest przesądzone. Ochrona uprawnionego do znaku towarowego musi być bezwzględna i dlatego przesłankę naruszenia stanowi jedynie bezprawność używania cudzego znaku.

Drugim rodzajem naruszenia związanym z użyciem mamy do czynienia w przypadku braku podwójnej identyczności naruszenia związanego z zastosowaniem znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego odnoszącego się do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wdrażający art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95). Omawiany przypadek zwany imitacją stanowi naśladownictwo zabronione z powodu ryzyka pomyłki. Może ono powstać w sytuacji, gdy osoba trzecia używa wiernie odtworzonego znaku oryginalnego w stosunku do towarów jedynie podobnych do zarejestrowanych, a także gdy zmodyfikowana postać znaku oryginalnego ma na celu oznaczanie towarów jednakowych jak zarejestrowane lub podobnych. We wszystkich wskazanych sytuacjach wymaga się udowodnienia oprócz bezprawności również ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru.

Kolejna forma naruszenia związana jest z używaniem identycznego lub podobnego znaku do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego dla jakichkolwiek towarów, jeżeli takie korzystanie może przysporzyć użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe w stosunku do odróżniającego się charakteru bądź renomy znaku wcześniej zarejestrowanego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wdrażający art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95) [Kostański, Żelechowski 2014, 353-354]. W tym miejscu należy wyjaśnić, że renomowany znak towarowy stanowi znak towarowy, który jest znany dużej części odbiorców towarów i usług, a także posiada siłę atrakcyjną przyciągania oraz wartość reklamową pochodzącą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o pozytywnych cechach towaru nim opatrzonego. W orzecznictwie przyjmuje się, że renoma znaku towarowego powstaje w wyniku długotrwałego używania znaku, a także intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1001/12]. Niewątpliwie ustawowa regulacja wzmocniła prawną ochronę znaków okrytych renomą, co wyraża się chociażby w ustanowieniu samodzielnej podstawy ochrony przekraczającej granicę podobieństwa i w szerokim rozumieniu potencjalnego ryzyka błędu odnośnie pochodzenia towarów [Piotrowska 2001, 154 i n.]. Przesłanki tej ochrony są regulowane przy po-

mocy pojęć nieostrych i do ich interpretacji należy się odwoływać do brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/05, który był wzorem dla rozpatrywanego przepisu. Pierwsza przesłanka, która została *expressis verbis* wyrażona w art. 296 ust. 2 pkt 3, a która występuje w dyrektywie, stanowi nieusprawiedliwione użycie znaku odnośnie oznaczania nim towarów niepodobnych. Używający nie może wskazać dla swego postępowania dowodu, który jest słuszny z punktu widzenia interesu własnego, kupującego albo innego godnego ochrony [Piotrowska 1999, 73]. Druga przesłanka łączy się ze skutkami nieusprawiedliwionego użycia, co może powodować osiągnięcie przez naruszającego nienależnej korzyści lub szkodliwość dla renomy albo odróżniającego się charakteru znaku. Nadto używanie cudzego renomowanego znaku towarowego pozbawia bądź ogranicza.

Należy mieć na uwadze, że w omawianych przypadkach w razie szkodliwości dla renomy znaku istnieje ryzyko pozbawienia uprawnionego korzyści wynikających z wartości znaku lub ich zmniejszenia. Nadto używanie cudzego znaku renomowanego powoduje pozbawienie lub ograniczenie swobody uprawnionego przy podejmowaniu decyzji co do używania przysługującego mu prawa. Naruszający eksploatuje znak bez odpowiedniego wynagrodzenia, odnosząc jednocześnie wymierne korzyści. Podkreślić trzeba, że wymienione skutki mogą wystąpić łącznie, ale aby można było mówić o szkodliwości, wystarczy wystąpienie jednej z nich.

RODZAJE ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZEŃ PRAWA NA ZNAK TOWAROWY

W niniejszej pracy roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy rozpatrywane będą w ramach środków cywilnoprawnych, które niewątpliwie zajmują centralną pozycję wśród instrumentów sądowej ochrony prawnej. Niemniej wspomnieć trzeba, że istnieją jeszcze inne narzędzia służące do wyciągnięcia konsekwencji z tytułu naruszenia prawa ochronnego, mianowicie chodzi tu o środki o charakterze administracyjnym i karnym. Zgodnie z art. 74 p.w.p. środkami administracyjnymi jest możliwość domagania się przez uprawnionego odrzucenia zgłoszenia dokonanego przez podmiot nieuprawniony lub udzielenie prawa wyłącznego na podmiot uprawniony [Jasińska 2010, 87]. Natomiast odpowiedzialność karna na mocy art. 305 p.w.p. przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat w przypadku oznaczania towarów podrobionym,

zarejestrowanym znakiem towarowym, którego sprawca nie ma prawa używać, mając przy tym na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego towarów lub w przypadku obrotu towarami z użyciem takich znaków [Baron-Wiaterek, Horosz, Szewc, 2013, 111-112]. Dodatkowo na podstawie art. 306 p.w.p. sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Wspomnieć w tym miejscu wypada jeszcze, że w ramach środków cywilnoprawnych uprawnionemu przysługują powództwa ustalające (art. 284 pkt 2, 6, 8 i 12 p.w.p.), a także środki o charakterze zabezpieczającym zawarte w art. 286 p.w.p. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa posiada charakter obiektywny. Konsekwencją tego, że przesłanką ich zastosowania jest bezprawność zagrożenia lub naruszenia dóbr uprawnionego, bezprawność wkroczenia sprawcy w sferę działania zastrzeżoną dla uprawnionego została ukształtowana na zasadzie słuszności, a także w pewnym sensie ryzyka. Odnośnie słuszności chodzi przede wszystkim o to, by sprawca nie bogacił się, używając cudzego prawa, natomiast element ryzyka wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, w którą wpisana jest możliwość ewentualnych naruszeń. Wspomnieć należy, że bezprawność wyłącza działanie w ramach porządku prawnego, zgoda pokrzywdzonego, wykonywanie prawa podmiotowego, a także działanie w obronie uzasadnionego interesu. W kwestii odpowiedzialności jedynie obowiązek naprawienia szkody stanowi wyjątek, gdyż opiera się na zasadzie winy, co wynika z odwołania się ustawodawcy do ogólnych zasad prawa cywilnego [Szewc 2003, 25-26].

Na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. w sytuacji naruszenia prawa ochronnego przyznano uprawnionemu środki ochrony które można kumulować. Realizacja ochrony może następować przy pomocy środków majątkowych i niemajątkowych. Roszczenia niemajątkowe stanowią roszczenie o zaniechanie naruszenia, o usunięcie skutków naruszenia, a także żądanie ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia. Do roszczeń majątkowych można zaliczyć roszczenie o bezpodstawnie uzyskane korzyści oraz roszczenie o naprawienie szkody.

Przede wszystkim jednak podmiotowi uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje

roszczenie prewencyjne w postaci żądania zaprzestania działań groźących naruszeniem prawa ochronnego. Omawiany środek znajduje swoje umocowanie w art. 285 p.w.p., będącym odpowiednikiem uprawnienia każdej osoby fizycznej do żądania zaniechania działań groźących jej dobrom osobistym (art. 24 § 1 k.c.). Roszczenie prewencyjne ma zadanie zabezpieczenie uprawnionego przed naruszeniem jego prawa o charakterze wyłącznym. Trzeba zwrócić uwagę, że przysługuje *ex ante* – przed naruszeniem i ewentualną wynikłą z tego tytułu szkodą. Ustanowione roszczenie polega na możliwości domagania się od innego podmiotu określonego zachowania wyrażającego się w zaniechaniu. Istotne jest, że nie można z niego wywodzić możliwości domagania się zachowania polegającego na czynieniu, co sprawia, że roszczenie *ex necessitate* ma charakter niemajątkowy i nie podlega przedawnieniu.

Roszczenie o zaniechanie ma na celu usunięcie stanu rzeczy niezgodnego z prawem naruszającego interes uprawnionego z prawa wyłącznego. Roszczenie to przysługuje *ex post* – po jego naruszeniu, a wyraża się w możliwości domagania się od sprawcy zaprzestania działań naruszających prawo ochronne. Dla wystąpienia z tym roszczeniem wymaga się, żeby prawo zostało naruszone, a ciężar tego dowodu obciążać będzie na podmiocie prawopowodzie. Nadto naruszenie musi trwać w momencie wystąpienia zgłoszenia żądania lub zachodzi groźba jego repetycji [Szewc 2003, 183-184]. W przypadku ustania naruszeń i gdy nie zachodzi realne niebezpieczeństwo ich powtórzenia roszczenie nie przysługuje [Skubisz 1997, 188-189].

Kolejnym środkiem ochrony jest roszczenie o usunięcie skutków naruszenia prawa wyłącznego przewidziane w art. 287 ust. 1 p.w.p. Wymieniony środek charakteryzuje się tym, że wystąpić z nim wolno jedynie w okresie prawa, które nakazywałoby usunięcie skutków naruszeń, może odnosić się, jak również podlegać zaspokojeniu tylko w tym okresie. Wskazać należy, że naruszenie prawa wyłącznego przybiera różne formy. Może to być zarówno szkoda majątkowa, jak i niemajątkowa, np. w postaci naruszenia reputacji przedsiębiorstwa, może nawet przybrać postać krzywdy moralnej wyrażającej się w naruszeniu dóbr osobistych, które wynikają z więzi emocjonalnej uprawnionego w stosunku do prowadzonego przedsiębiorstwa. Skutki te mogą pojawiać się zarówno na płaszczyźnie prawnej jak i ekonomicznej.

Z całą pewnością uprawniony jest władny żądania usunięcia tych skutków, które naruszających jego prawo, które są bezpośrednimi, normalnymi i wyłącznymi następstwami naruszenia powstałymi po jego stronie. Możliwość i wybór odpowiedniego usunięcia skutków naruszenia zależeć będzie od oceny w świetle indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy. Na gruncie praktyki najczęściej można się spotkać ze sposobami usunięcia skutków naruszenia w postaci zobowiązania naruszcyciela do ogłoszenia stosownego oświadczenia, a także orzeczenia o bezprawnie oznaczonych towarach i środkach użytych do ich oznaczenia [Szewc 2003, 185-186].

Żądanie ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia jest typowym środkiem służącym ochronie dóbr osobistych, oczywiście wykorzystywany jest również do ochrony znaków towarowych. Główną funkcją tego środka jest usunięcie skutków naruszenia prawa ochronnego w postaci przywrócenie dobrego imienia uprawnionego. Wykorzystanie tego środka jest niezależne od tego, czy działanie naruszające miało charakter zawiniony. Przyjmuje się, że uprawnionemu przysługuje prawo wyboru środka masowego przekazu, w którym zostanie opublikowane stosowne oświadczenie i co nie budzi żadnych wątpliwości sprawcę naruszenia obciążają koszty publikacji. Jednakże na gruncie praktyki wybór dokonany przez uprawnionego jest tylko wiążący częściowo.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści wolno zaliczyć do roszczeń typu represyjnego albo penalno- kompensacyjnego. Mimo istnienia różnych stanowisk [Zob. Szewc 2003, 188] przyjmuje się, że należy je traktować jako roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i wymagać udowodnienia związku między zubożeniem uprawnionego, a wzbogaceniem naruszcyciela jego prawa ochronnego [Koczanowski 1976, 119]. Zwrot „bezpodstawne” należy rozumieć jedynie jako synonim określenia, że korzyści zostały przez naruszającego uzyskane bez podstawy prawnej, bez konieczności wystąpienia przesunięć majątkowych między majątkami uprawnionego i naruszcyciela. Należy wskazać, że przy wystąpieniu zubożenia uprawnionego nie jest wykluczone, że mógł on ponieść szkodę. Zgodnie z wykładnią językowa należy przyjąć, że korzyści, których wydania domaga się uprawniony stanowią korzyści majątkowe. Ich wysokość winna być ustalana na zasadach

określania wysokości szkody w roszczeniu odszkodowawczym [Szewc 2003, 190-192].

Roszczenie o naprawienie szkody to środek o charakterze ściśle kompensacyjnym poddany ogólnym zasadom odpowiedzialności. W związku z powyższym dochodzenie prawa odbywa się zgodnie z zasadami prawa cywilnego. Odesłanie do zasad ogólnych rozumieć trzeba jako odesłanie do wszystkich przepisów k.c., które regulują problem naprawienia szkody, a zatem będą to art. 361 k.c. i art. 415 i następane k.c. [Promińska 1998, 90]. Mając na uwadze charakter prawa ochronnego, środek ten stanowi roszczenie o naprawienie szkody majątkowej [Żelechowski 2004, 36 i n.], zaś jego treścią jest jedynie żądanie naprawienia szkody w postaci zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Zgodnie z art. 415 k.c. do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej naruszciciela prawa wymagane jest spełnienie każdej z przesłanek w nim przewidzianej, a mianowicie szkody, winy oraz związku między naruszeniem a szkodą.

W miejscu tym należy wspomnieć o dodatkowej możliwości ochrony znaku towarowego, jakie dają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.], odnośnie naruszenia art. 5 dotyczący oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości i art. 10 odnoszący się do oznaczenia towarów lub usług albo jego braku, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które umożliwiają sposobność wytoczenia dodatkowo żądania usunięcia skutków naruszenia oraz roszczenia o złożenia stosownego oświadczenia (art. 18).

Na koniec trzeba stwierdzić, że czynnie legitymowanym w procesie o naruszenie prawa ochronnego jest uprawniony lub współuprawniony, jak również każdy, kto jest ujawniony w rejestrze jako uprawniony do używania znaku, w tym osoby, na których rzecz ustanowiono zastaw, użytkownik na prawie ochronnym i licencjobiorca z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Omówione roszczenia wolno podnieść przeciwko podmiotom naruszającym prawo ochronne w sposób zgodny z przesłankami zawartymi w art. 296 ust. 2 p.w.p. Należy także wspomnieć, że roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak

towarowy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia powzięcia przez uprawnionego wiadomości o naruszeniu i o naruszcycielu. Natomiast przedawnienie następuje w każdym przypadku z upływem lat 5 od dnia, w którym naruszenie nastąpiło (art. 289 w zw. art. 298 p.w.p.). Istotne jest, że termin przedawnienia rozpoczyna bieg dopiero w momencie, gdy uprawniony posiadał wiedzę w zakresie obu okoliczności (zarówno podmiotowej jak i przedmiotowej). W pozostałym zakresie przedawnienie podlega reżimowi prawnemu zawartemu w przepisach art. 117-125 k.c.

ZAKOŃCZENIE

Obowiązujący obecnie model ochrony znaków towarowych uwzględnia najnowsze tendencje wyznaczające kierunki przyszłego rozwoju prawa na dobrach niematerialnych. W głównej mierze chodzi tu o ocenę relacji między funkcją znaku towarowego, polegającą na wskazywaniu pochodzenia towarów z jednej strony, a potrzebę ochrony konsumenta na rynku masowych towarów i usług z drugiej. W związku z silnie ugruntowaną pozycją znaków towarowych w obrocie gospodarczym ustawodawca musi być szczególnie uważny na przemiany dokonujące się na gruncie praktyki prawnej i podejmować działania niezbędne, aby prawo nadążało za dynamicznym rozwojem stosunków społecznych i gospodarczych. Obowiązujące obecnie prawo daje szansę na powstanie efektywnego systemu ochrony znaków towarowych. Należy zauważyć, że ochrona prawna znaku towarowego to problem nie tylko prawa krajowego, ale także prawa międzynarodowego. Kwestia ta nabiera dużego znaczenia szczególnie ze względu na współczesną dynamikę życia i procesów globalizacji. Wydatną pomoc w prowadzeniu działalności uwzględniającej obrót międzynarodowy stanowi art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., zgodnie z którym w sprawie wspólnotowego znaku towarowego możliwe jest zarejestrowanie prawa ochronnego na znak towarowy, które wywołuje skutki prawne na terytorium całej Unii Europejskiej [Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.]. Podkreślić należy, że podmiot prawa ochronnego na znak towarowy nie jest władny w sposób całkowity ustrzec się przed naruszeniem znaków towarowych przez osoby trzecie, jednakże ustawowe uregulowania przyznają odpowiednie środki prawne które umożliwiają dochodzenie roszczeń w przypadku ewentualnych naruszeń. Kluczową rolę w tej dziedzinie

może odnieść świadomość własnych praw i obowiązków przejawiające się odpowiednim zabezpieczeniem kwestii związanych z wykorzystaniem znaków towarowych poprzez dokonanie rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

SPIS LITERATURY

- Baron-Wiaterek M., Horosz P., Szewc T., *Podstawy ochrony własności intelektualnej*, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
- Czajkowska Dąbrowska M., *Cywilnoprawna ochrona prawa na dobrach niematerialnych*, [w:] „Przegląd Prawa Handlowego” 2002/9.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (Dz.Urz.UE.L Nr 299, str. 25).
- Jasińska K., *Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
- Kępiński M. *Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1982/28.
- Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1976/8.
- Kostański P., Żelechowski Ł., *Prawo własności przemysłowej*, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014.
- Nowińska E., Promińska U., Du Vall M., *Prawo własności przemysłowej*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
- Piotrowska J., *Ochrona renomowanych znaków towarowych w pracach legislacyjnych a prawo europejskie*, „Państwo i Prawo” 1999/12.
- Piotrowska J., *Renomowane znaki towarowe i ich ochrona*, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.
- Promińska U., *Ustawa o znakach towarowych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
- Promińska U., *Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji*, „Państwo i Prawo” 1999/2.
- Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.

- Szczepanowska- Kozłowska K., *Wspólnotowy znak towarowy*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/10.
- Szewc A., *Naruszenie własności przemysłowej*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
- Szpunar A., *Odszkodowanie za szkodę niemajątkową. Szkada na mieniu i osobie*, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 1998.
- Szymanek T., *Postępowanie o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji*, [w:] *Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych*, red. T. Szymanek, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001.
- Tischner A., *Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego*, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., (Dz.U. Nr 153, poz. 1503).
- Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).
- Włodarczyk W., *Zdolność odróżniająca znaku towarowego*, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001.
- Żelechowski Ł., *Ustalenie szkody majątkowej wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy w prawie niemieckim i polskim*, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.